

最速件

智慧財產法院 第三庭通知

機關地址：新北市板橋區縣民大道2段7號3樓
(板橋車站大樓北2A)

聯絡方式：(02)2272-6696轉372 林佳蘋

受文者：原告林哲民 君

發文日期：中華民國102年8月22日
發文字號：智院真愛102行專訴字第67號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文

主旨：本院依智慧財產案件審理法第34條第1項、第8條第1、2項規定，請兩造於102年8月27日具狀就說明所示之技術問題，及本院依職權檢索而知之特殊專業知識（附件一、二），陳述意見，請查照。

說明：

- 一、本院受理102年度行專訴字第67號林哲民與經濟部智慧財產局間發明專利申請事件（原處分：（101）智專三（四）01059字第10120840850號），原告應提出於訴願階段所提「EP1268734說明書內容」及「RU2187984之英文摘要」。
- 二、本件爭點是否如下？
 - (一)系爭案說明書（98年8月24日修正本）是否違反92年2月6日修正公布之專利法第26條第2項規定？
 - (二)系爭專利申請專利範圍第1項（98年8月24日修正本）是否違反92年2月6日修正公布之專利法第26條第3項「為發明說明及圖式所支持」之規定？
 - (三)系爭專利申請專利範圍第2項（98年8月24日修正本）是否違反92年2月6日修正公布之專利法第26條第3項「為發明說明及圖式所支持」之規定？
 - (四)系爭專利申請專利範圍第3項（98年8月24日修正本）是否違反92年2月6日修正公布之專利法第26條第3項「為發明說明及圖式所支持」之規定？
 - (五)系爭專利申請專利範圍第4項（98年8月24日修正本）是否違反92年2月6日修正公布之專利法第26條第3項「

為發明說明及圖式所支持」之規定？

(六)系爭專利申請專利範圍第5項(98年8月24日修正本)是否違反92年2月6日修正公布之專利法第24條第2款規定？

三、系爭案說明書(98年8月24日修正本)是否違反92年2月6日修正公布之專利法第26條第2項規定？

(一)系爭專利說明書第3頁【發明所屬技術領域】載有「本發明係關於肺臟病菌感染創新藥物及醫療方案」，及第4至10頁【發明內容】所載內容均為關於「肺臟SARS感染的表面處理」，足見系爭專利所稱之「肺臟感染疾病」係專指「SARS」疾病。再者，所謂「全氟化合物」，亦應參酌系爭專利說明書內容為解釋，即依系爭專利說明書第7頁末段所載「全氟化合物(Perfluoro chemicals, PFC)在本案的創新藥物應用中為殺滅SARS病菌……其分子式為C(5-18)F(12-38)，分子結構鏈的長短在於C的個數，相對C的個數的內在物理特質決定了該液體介值不同的沸點溫度(Boiling Point C)可由30°C-215°C。本發明推介首選為C₆F₁₄及C₇F₁₆混合臭氧(O₃)所構成」之內容，將「全氟化合物」解釋為「分子式為C(5-18)F(12-38)之化合物」。又系爭專利申請專利範圍第2至5項之文義，第2項係進一步界定請求項1之「全氟化物」與「臭氧」含量可為任何比例；第3項係進一步界定第1項之「液體藥品」中可混合「臭氧」或「其他可產生單一氧原子之物質」；第4項係進一步界定第1項之「液體藥品」中限制添加任何殺害或抑制病菌之物質；第5項為進一步界定第1項之「肺部表面處理法的液體藥品」用於治療肺臟表面疾病，既第2至5項均為包含有第1項所有技術特徵且另外增加技術特徵之請求項，堪認該等請求項均為依附於第1項之附屬項，足見系爭專利申請專利之發明為醫藥產物之發明，即「肺部表面處理的專利液體藥品」之醫藥產物，該醫藥產物之組成內容主要為：全氟化合物(Perfluoro chemicals, PFC)混合臭氧(O₃)所構成。

(二)系爭專利說明書第7頁末段所載「全氟化合物(Perfluoro chemicals, PFC)在本案的創新藥物應用中為殺滅SARS

病菌（當今醫學界仍誤認是SARS病毒，見圖2）的臭氧（ O_3 ）提供游離單氧的液體介質。其分子式為 $C_{(5-18)}F_{(12-38)}$ ，分子結構鏈的長短在於C的個數，相對C的個數的內在物理特質決定了該液體介值不同的沸點溫度（Boiling Point C）可由 $30^{\circ}C - 215^{\circ}C$ 。本發明推介首選為 C_6F_{14} 及 C_7F_{16} 混合臭氧（ O_3 ）所構成」之內容，足見系爭專利係認「SARS」為「細菌」所引起之疾病，是以提出以「全氟化物」與「臭氧」所形成之液體藥品殺滅該細菌。惟SARS（全名：Severe Acute Respiratory Syndrome）於2003年已發現其為「冠狀病毒」所引起之疾病（參見世界衛生組織官方網頁資料：<http://www.who.int/ith/diseases/sars/en/index.html>。附件一），並非系爭專利所稱之「病菌」，是上揭系爭專利說明書所載技術內容顯於其發明所屬技術中之通常知識不符，其以「殺滅病菌」為基礎所提出之技術手段，是否可做為治療SARS疾病之醫藥產物，不無疑問，蓋「病毒」與「細菌」為不同有機體，其致病機制亦不相同，既系爭專利對於SRAS疾病之致病源已然悖於該技術領域之通常知識，難謂可合理預期其發明可產生所欲達成之功效，是系爭專利應另以實施例佐證，始能使其發明所屬技術領域具通常知識者明瞭其內容。此外，按系爭專利申請時該技術領域之通常知識，「臭氧」為一種對人體有害且危險之物質（參見「化學化工百科辭典」，曉園出版社，1987年9月出版，第1122頁。附件二），是以臭氧做為醫藥產物亦悖於該領域之常理，而系爭專利說明書未以實施例或實驗數據佐證可達成所稱之功效，難謂其所屬技術領域具通常知識者依申請時之通常知識，即能瞭解系爭專利發明內容而據以實施。雖系爭專利說明書於第8頁「2. 臭氧滅菌劑的特性」載有「國際上公認由網下載的臭氧滅菌消毒的實驗資料」，惟說明書並未載明該實驗資料之出處，實難論斷其可信度。又該實驗資料並無「全氟化物與臭氧之混合物」可殺滅SARS病毒或治療SARS疾病之相關數據，實難以該實驗資料證明系爭專利提出之技術手段與治療SARS疾病之關聯性。

（三）綜上，系爭專利說明書揭露之內容似悖離其發明所屬技術

領域之通常知識，且未有實施例或實驗數據佐證所載內容為真，似難認系爭專利說明書之記載，已足使其發明所屬技術領域中具通常知識者瞭解其內容且可預期其功效。故系爭專利說明書似違反說明書之「充分揭露而可據以實施」之要件，不符審定時專利法第26條第2項之規定。

四、系爭專利申請專利範圍第1項（98年8月24日修正本）是否違反92年2月6日修正公布之專利法第26條第3項「為發明說明及圖式所支持」之規定？

系爭專利申請專利範圍第1項所請發明為：用於SARS疾病之液體藥品，係由液態全氟化合物（Perfluoro chemicals, PFC）混合臭氧（O₃）所構成。惟依系爭專利申請時該領域之通常知識，臭氧為對人體有害之物質，而系爭專利說明書通篇內容並無相關實施例或實驗數據佐證全氟化物與臭氧所形成之液體藥品可用於治療SRAS疾病，是難稱其所屬技術領域中具通常知識者可合理預期該液體藥品可達成所稱之功效（即用於治療SARS疾病），業如前述。既系爭專利申請專利範圍第1項之發明與該技術領域之通常知識相左，且欠缺實施例或實驗數據佐證之功效，似難謂該請求項為其所屬技術領域中具有通常知識者基於發明說明所揭露的內容而能獲致者，是系爭專利申請專利範圍第1項無法發明說明及圖式所支持，不符專利法第26條第3項之規定。

五、系爭專利申請專利範圍第2項（98年8月24日修正本）是否違反92年2月6日修正公布之專利法第26條第3項「為發明說明及圖式所支持」之規定？

系爭專利申請專利範圍第2項僅為進一步界定第1項之「全氟化物」與「臭氧」含量可為任何比例。惟如前述，依系爭專利申請時該領域之通常知識，臭氧為對人體有害之物質，且系爭專利並無相關實施例或實驗數據佐證全氟化物與臭氧所形成之液體藥品可用於治療SRAS疾病，似難謂其所屬技術領域中具通常知識者可合理預期該液體藥品可達成所稱之功效，是系爭專利申請專利範圍第2項似無法發明說明及圖式所支持，不符審定時專利法第26條第3項之規定。

六、系爭專利申請專利範圍第3項（98年8月24日修正本）是否違反92年2月6日修正公布之專利法第26條第3項「為發明說明及圖式所支持」之規定？

系爭專利申請專利範圍第3項僅為進一步界定第1項之「液體藥品」中可混合「臭氧」或「其他可產生單一氧原子之物質」。惟如前述，依系爭專利申請時該領域之通常知識，臭氧為對人體有害之物質，且系爭專利說明書並無相關實施例或實驗數據佐證全氟化物與臭氧所形成之液體藥品可用於治療SRAS疾病，似難謂其所屬技術領域中具通常知識者可合理預期該液體藥品可達成所稱之功效，是系爭專利申請專利範圍第3項似無法發明說明及圖式所支持，不符審定時專利法第26條第3項之規定。

七、系爭專利申請專利範圍第4項（98年8月24日修正本）是否違反92年2月6日修正公布之專利法第26條第3項「為發明說明及圖式所支持」之規定？（一）系爭專利申請專利範圍第4項僅為進一步界定第1項之「液體藥品」中限制添加任何殺害或抑制病菌之物質，是該請求項之液體藥品成分中，亦包含有臭氧之成分。惟如前述，依系爭專利申請時該領域之通常知識，臭氧為對人體有害之物質，而系爭專利說明書並無相關實施例或實驗數據佐證全氟化物與臭氧所形成之液體藥品可用於治療SRAS疾病，似難謂其所屬技術領域中具通常知識者可合理預期該液體藥品可達成所稱之功效，是系爭專利申請專利範圍第4項無法發明說明及圖式所支持，不符審定時專利法第26條第3項之規定。

（二）原告於再審查階段提出US6,537,380B2專利，於訴願階段提出西元2009年環保工程師考試網校輔導網頁之臭氧消毒原理一文、中國電壓化學網之臭氧消毒原理一文、EP1268734專利、台北榮民總醫院臨床醫學月刊第46期「液態呼吸術」摘要、WPI Abstract Accession No 2002-721810/78及RU2187984。

1. US6,537,380B2發明名稱為「Fluorinated solvent compositions containing ozone」（包含臭氧之氟化物溶劑），係揭示用以清潔積體電路產品之清潔液（第

2 欄第20至24行)，至於EP1268734 係US6,537,380B2 於歐洲申請之對應案，二專利內容實質相同。原告引述EP1268734 之摘要內容「A homogeneous non-aqueous compositions containing a fluorinated solvent, ozone, and optionally a co-solvent and the use of these compositions for cleaning and oxidizing substrates is described.」，主張「substrate」乙字係指生化基礎物質或肺部感染細菌云云，惟上揭摘要內容應譯為「一種均相非水溶液組成物，包含氟化物溶劑、臭氧及選擇地可加入共溶劑，以即將該組成物用於清潔及氧化所屬之基材」。再參酌EP1268734 說明書第[0007]載有「Substrates useful in the present invention include silicon, germanium, GaAs, InP and other III-V and II-VII compound semiconductors.」（譯為：做為本發明之基材包含矽、鍺、砷化鎵、磷化銦或其他III-V族及II-VII族化合物之半導體材料），足見「substrate」乙字係指半導體基材，均為無機材料而非有機體，原告主張「substrate」乙字係指生化基礎物質或肺部感染細菌，容有誤解。

2. 再西元2009年環保工程師考試網校輔導網頁之臭氧消毒原理一文（訴願附件2）及中國電壓化學網之臭氧消毒原理一文（訴願附件3）均為揭示臭氧用於環境消毒之技術領域（訴願卷第15至17頁）。台北榮民總醫院臨床醫學月刊第46期「液態呼吸術」摘要係關於全氟化合物用於臨床上呼吸治療之研究（訴願卷第70頁）。上揭證據均未無關「全氟化物」與「臭氧」之混合物用於醫藥產物，是無法證明系爭專利所請發明確可做為治療SARS疾病之醫藥產物。
3. 雖原告主張上揭證據足證系爭專利之液體藥品確可殺滅SARS 病菌，惟系爭專利所請為醫藥產物，係用以使有生命之人體或動物恢復健康或獲得健康為目的，而系爭專利所請液體藥品中含有之臭氧係有害於人體，業如前述，是縱令上揭證據可證明臭氧有殺菌之功效，亦無法證

明系爭專利確可使人體恢復健康而可作為醫藥產物，是原告理由，要不足採。

4. 至WPI Abstract Accession No 2002-721810/78 及RU2 187984，實為英國專利局對GB0318315.9 申請案（系爭專利於英國之申請案）所製檢索報告中引用之專利文件（訴願卷第71至72頁），雖該專利揭示利用導入臭氧之 perfluor organic substance 溶液清洗眼睛之技術內容，惟該專利並未獲准專利，實難藉該專利證明系爭專利所請發明可用於醫藥產物。況該專利係用於清洗眼睛，不同於系爭專利用於治療SARS疾病，是無法據以證明系爭專利之發明確可實施或可惟說明書及圖式所支持，原告理由，似不足採。

八、系爭專利申請專利範圍第5項（98年8月24日修正本）是否違反92年2月6日修正公布之專利法第24條第2款規定？被告因系爭專利申請專利範圍第5項載有「肺部表面處理法」乙詞，認該請求項涉及「治療方法」，認屬法定不與專利之項目（參見卷第202頁理由（5））。惟依第5項之前、後文義，該「肺部表面處理法」乙詞僅是限定其後之「液體藥品」適用之處理方法，至其後之「適用於非典型病菌感染疾病包括其他任何肺臟表面疾病的醫治」敘述，亦僅是進一步界定第1項之液體藥品所適用之病症。因此，系爭專利申請專利範圍第5項實為一直接依附於第1項之附屬項，是同於第1項之發明，均屬「物之發明」範疇，而非上開以治療為目的之方法發明，自無違反審定時專利法第24條第2款之可能。又被告於上揭再審查核駁審定書理由載有「98年8月24日申請專利範圍第1項所請為『在肺部感染的領域中，肺部表面處理的專利藥品[學名]為在液態的全氟化物（per fluoro chemicals, PFC）中混合臭氧（O₃）』……」，及「（5）附屬項第5項所請之『肺部表面處理法』……」，足見被告亦認系爭專利申請專利範圍第1項發明標的為「液體藥品」，且第5項為依附於第1項之附屬項，此2請求項應屬相同範疇。是被告後又認第5項為「治療方法」，其理由似與先前之判斷矛盾。

九、檢附：

(一)附件一：「世界衛生組織網頁資料」說明SARS為病毒所引起之疾病。

(二)附件二：「化學化工百科辭典」說明臭氧為有害人體之物質。

正本：原告林哲民 君、被告經濟部智慧財產局

副本：

智慧財產法院第三庭

書記官 林佳蘋

法官 蔡惠如



International travel and health

SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome)

Share

Print

Cause

SARS coronavirus (SARS-CoV) – virus identified in 2003. SARS-CoV is thought to be an animal virus from an as-yet-uncertain animal reservoir, perhaps bats, that spread to other animals (civet cats) and first infected humans in the Guangdong province of southern China in 2002.

Transmission

An epidemic of SARS affected 26 countries and resulted in more than 8000 cases in 2003. Since then, a small number of cases have occurred as a result of laboratory accidents or, possibly, through animal-to-human transmission (Guangdong, China).

Transmission of SARS-CoV is primarily from person to person. It appears to have occurred mainly during the second week of illness, which corresponds to the peak of virus excretion in respiratory secretions and stool, and when cases with severe disease start to deteriorate clinically. Most cases of human-to-human transmission occurred in the health care setting, in the absence of adequate infection control precautions. Implementation of appropriate infection control practices brought the global outbreak to an end.

Nature of the disease

Symptoms are influenza-like and include fever, malaise, myalgia, headache, diarrhoea, and shivering (rigors). No individual symptom or cluster of symptoms has proved to be specific for a diagnosis of SARS. Although fever is the most frequently reported symptom, it is sometimes absent on initial measurement, especially in elderly and immunosuppressed patients.

Cough (initially dry), shortness of breath, and diarrhoea are present in the first and/or second week of illness. Severe cases often evolve rapidly, progressing to respiratory distress and requiring intensive care.

Geographical distribution

The distribution is based on the 2002–2003 epidemic. The disease appeared in November 2002 in the Guangdong province of southern China. This area is considered as a potential zone of re-emergence of SARS-CoV.

Other countries/areas in which chains of human-to-human transmission occurred after early importation of cases were Toronto in Canada, Hong Kong Special Administrative Region of China, Chinese Taipei, Singapore, and Hanoi in Viet Nam.

Risk for travellers

Currently, no areas of the world are reporting transmission of SARS. Since the end of the global epidemic in July 2003, SARS has reappeared four times – three times from laboratory accidents (Singapore and Chinese Taipei), and once in southern China where the source of infection remains undetermined although there is circumstantial evidence of animal-to-human transmission.

Should SARS re-emerge in epidemic form, WHO will provide guidance on the risk of travel to affected areas. Travellers should stay informed about current travel recommendations. However, even during the height of the 2003 epidemic, the overall risk of SARS-CoV transmission to travellers was low.

Prophylaxis

None. Experimental vaccines are under development.

Precautions

Follow any travel recommendations and health advice issued by WHO.

化學化工百科辭典

編譯 黃榮茂 王禹文
林聖富 楊得仁
總校訂 林基 興

曉園出版社

版權所有·翻印必究

初 版

1987年9月第一次印刷發行

化學化工百科辭典

定價：新臺幣 700 元 港幣 230 元

編譯者：黃 榮 茂 · 王 禹 文
林 聖 富 · 楊 得 仁
發行人：黃 旭 政

發行所：曉 園 出 版 社 有 限 公 司

HSIAO-YUAN PUBLICATION COMPANY LIMITED

臺 北 市 青 田 街 7 巷 5 號

電 話：(02) 3 9 4-9 9 3 1 三 線

郵 撥：1 0 7 5 7 3 4 - 4 號

門市部(1)：臺 北 市 新 生 南 路 三 段 96 號 之 三

電 話：3917012 · 3947375

門市部(2)：臺 北 市 重 慶 南 路 一 段 115 號

電 話：3313360 · 3149580

門市部(3)：臺 北 縣 淡 水 鎮 英 專 路 71 號

電 話：六 二 一 七 八 四 〇

門市部(4)：臺 中 市 西 屯 區 文 華 路 113 號

電 話：(04) 251-2759 · 254-6663

香港藝文：九龍又一村達之路30號地下後座

圖書公司 電 話：3-805807 · 3-805705

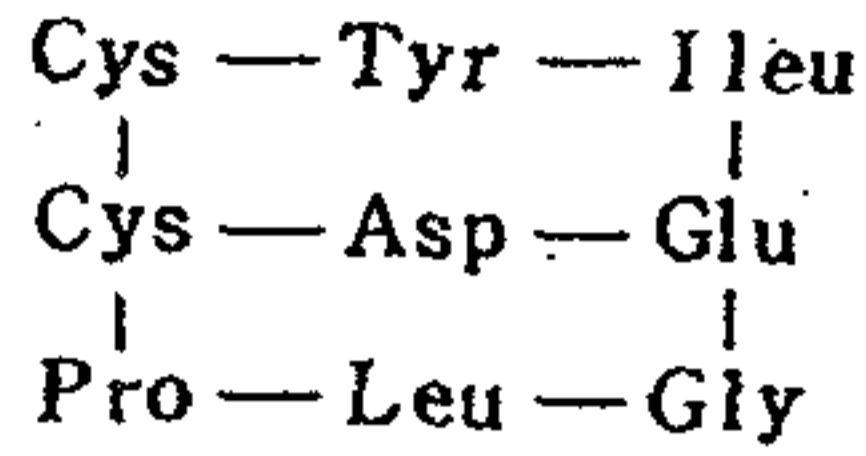
印刷所：遠 大 印 刷 廠

臺 北 市 武 成 街 36 巷 16 弄 15 號

出版登記：局版臺業字第1244號

著作執照：臺內著字第 號

Oxytocin 催產素；(alpha-hypophamine)； $C_{43}H_{66}N_{12}O_{12}S_2$ 。腦下垂體後葉所分泌的一種刺激素，其主要功用為刺激子宮平滑肌的收縮，包含八種不同的胺基酸。在1955年，du Vigneaud 首先定出其胺基酸序列：



供應溶液注射用（催產素注射，U.S.P.）。

“**Oxytrol**”⁴⁹² 一種經過化學處理過的冷水膨脹式澱粉，可以產生非凝固性的漿糊之商標名；可自由流動，淡奶油色，小粒狀，在水中為鹼性的稻草色溶液；用於上漿棉線和其他織品。上膠廢物必需是低的生化需氧量（B.O.D.）。

oyster shells 牡蠣殼。一種牡蠣屬（*Ostrea virginica*）的殼，取自德州和路易斯安納州的墨西哥海灣，和Chesapeake Bay。平均分析值：

$CaCO_3$ （碳酸鈣）93～97%； $MgCO_3$ （碳酸鎂）1%；silica（矽膠）0.5～2.0%； SO_4 （以 $CaSO_4$ 計）0.3～0.4%；以及各種不同的物質。

【用途】石灰的來源；鑽泥；路床；家禽及家畜飼料。

“**Ozene**”²⁹² 可乳化的鄰二氯苯之商標名。

ozocerite（礦蠟；化石蠟；地蠟）。

【性質】似蠟的碳氫化合物的混合物，黃棕色到黑或綠色；純質為半透明及滑感。溶於輕石油碳氫化合物，苯，松節油，煤油，乙醚，二硫化碳；微溶於乙醇；不溶於水；比重0.85～0.95；熔點55～110℃；一般約70℃；可燃；無毒。

【產地】猶他州；澳洲；裏海附近。

【純化法】過濾。

【等級】工業級。

【用途】電絕緣體；橡膠成品；漆；皮革亮光劑；石版與印刷墨；電版蠟；碳紙；地蠟來源；地板蠟；傢俱，拼花地板木料的浸漬；潤滑劑組成；

蠟筆油脂；紙的上膠與絲光處理；蠟紙；化粧品；軟膏；電鑄工作的鑄型；織品上漿；蠟布；棕櫚蠟及蜂蠟之代替物。

ozone O_3 臭氧； O_3 ；為氧的同素異性體。

【性質】不穩定藍色氣體，帶有刺激味；在-12℃可以液化，一種比氧強的氧化劑。促成光化學煙霧的形成。微量的臭氧會加速橡膠變壞。沸點-112℃；凝固點-192℃；比重（液體）約1.6。在水中的溶解度比氧好。

【來源】在空氣中經由閃電而局部產生，在同溫層可經由紫外線照射產生；阻止紫外線的穿透；汽車引擎中亦可產生，電解過氯酸鹽的鹼液亦可產生；商業上的混合物由空氣以電子輻射產生，含至2%的臭氧。通常現場製造，因為太貴而不貨運。以噸計。

【危險性】經由吸入而產生毒性；強烈刺激性，和有機物接觸極易發生火災和爆炸。在空氣中容許量為0.1 ppm，EPA的標準為空氣中0.12 ppm。

【用途】飲用水的純化；工業廢水的處理；空氣及下水道的氣體之除臭；漂白蠟，油，濕紙和織品；製造過氧化物；殺菌劑。一些化學反應的氧化劑（從不飽和脂肪酸製造酸，醛，酮）；類固醇激素；除去硝酸中的氮；酚和氰的氧化。

【註】同溫層的臭氧可以防止紫外線的穿透，同溫層的臭氧之耗盡感信是由於增加使用鹵化碳煙霧質火箭推進劑之故，因被光誘發氮氟化碳分解。於1979年，除了一些特殊的項目，臭氧禁止製造及使用。

ozonide 臭氧化物。臭氧分解的產物。

ozonolysis 臭氧分解。(1)利用臭氧來氧化有機物，即妥爾油，油酸，紅花油，環烯；碳處理；過醋酸製造。見 ozone。(2)利用臭氧做為分析化學的工具，用以找有機物的雙鍵位置，及在有機合成化學中用來合成新化合物。在正常的狀況下，臭氧和不飽和的有機物中的雙鍵，作用形成臭氧化物。因為臭氧化物會爆炸，習慣上先在溶液中分解再處理最後產物。